

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Date: April 10, 2006

Signature: A.L. Hamm

(Amy L. Hamm)

Docket No.: 11885-00077-US
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Florian Lunzer et al.

Application No. 10/568472

Confirmation No.: N/A

Filed: February 14, 2006

Art Unit: N/A

For: RADIATION-HARDENING UNSATURATED
POLYESTER URETHANE RESIN

Examiner: Not Yet Assigned

COMMUNICATION

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

BEST AVAILABLE COPY

Dear Sir:

Enclosed is a copy of the International Preliminary Report on Patentability from the parent foreign application.

Respectfully submitted,

By Richard M. Beck

Richard M. Beck

Registration No.: 22,580
CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP
1007 North Orange Street
P.O. Box 2207
Wilmington, Delaware 19899
(302) 658-9141
(302) 658-5614 (Fax)
Attorney for Applicant

458030

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/EP2004/009338

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

DECKERS, Hellmuth, Alexander
Bahnhofstrasse 26 A
55218 Ingelheim
ALLEMAGNE

EINGANG

15. MRZ 2006

Date of mailing (day/month/year) 09 March 2006 (09.03.2006)		
Applicant's or agent's file reference 03/066 VAT		IMPORTANT NOTICE
International application No. PCT/EP2004/009338	International filing date (day/month/year) 20 August 2004 (20.08.2004)	Priority date (day/month/year) 27 August 2003 (27.08.2003)
Applicant CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH et al		

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

cc: IPD 17. MRZ. 2006 /li
MMT = 29.96The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Agnes Wittmann-Regis

Facsimile No. +41 22 740 14 35

Facsimile No. +41 22 338 89 70

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 03/066 VAT	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/009338	International filing date (<i>day/month/year</i>) 20 August 2004 (20.08.2004)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 27 August 2003 (27.08.2003)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. I | Basis of the report |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. II | Priority |
| <input type="checkbox"/> Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| <input type="checkbox"/> Box No. IV | Lack of unity of invention |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> Box No. VI | Certain documents cited |
| <input type="checkbox"/> Box No. VII | Certain defects in the international application |
| <input type="checkbox"/> Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 740 14 35	Date of issuance of this report 27 February 2006 (27.02.2006)
	Authorized officer Agnes Wittmann-Regis Telephone No. +41 22 338 89 70

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

POT REC'D 09 DEC 2004

WIPO

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 untenInternationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/009338Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
20.08.2004Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
27.08.2003Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C08G18/67, C08G18/42, C08G18/36, C09D175/16

Anmelder

SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Heidenhain, R

Tel. +49 89 2399-8673



**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/009338

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/009338**Feld Nr. II Priorität**1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-10

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-10

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ja: Ansprüche: 1-10

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
DER INTERNATIONALEN
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/009338

Zu Punkt V.

- 1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:
D1 : EP 0 539 030 A (ICI PLC) 28. April 1993 (1993-04-28)
D2 : GB 1 493 134 A (UCB SA) 23. November 1977 (1977-11-23)
D3 : EP 0 565 798 A (BORDEN INC) 20. Oktober 1993 (1993-10-20)
D4 : WO 00/02943 A (HIRAI TSUYOSHI ; JSR CORP (JP); KOMIYA ZEN (JP);
UKACHI TAKASHI (JP);) 20. Januar 2000 (2000-01-20)
D5 : US 6 284 321 B1 (FINK DIETMAR ET AL) 4. September 2001 (2001-09-04)
- 2 D1 beschreibt die Verwendung von ungesättigten Urethan(meth)acrylat Oligomeren zur Beschichtung von Glasfasern. Diese Oligomere werden hergestellt aus hydroxyl terminierten Polyester Polyolen, wobei die Säurekomponente dieser Polyester Dimersäure-Strukturen beinhaltet. Dimersäuren stellen Dimerisierungsprodukte von ungesättigten, langkettigen Monocarbonsäuren, in der Regel mit 18 bis 22 C-Atomen (D1, Seite 5, Zeilen 5-18). Derartige Polyester Polyole auf Dimersäure-Basis werden umgesetzt mit Polyisocyanaten und hydroxyfunktionellen ethylenisch ungesättigten Monomeren (D1, Anspruch 4). Der Anteil an Dimersäurekomponente im Polyester Polyol beträgt 30-100 Gew% (D1, Anspruch 7; Beispiele). Die Oligomere werden zur Viskositätssteuerung mit ungesättigten Reaktivverdünnern ("diluenten") verwendet (D1, Anspruch 10, Beispiele), ihr Festkörperanteil beträgt >50 Masse% und die Vernetzung wird mit energiereicher Strahlung wie UV bewerkstelligt. Daraus folgt, dass der Gegenstand der Ansprüche 1-10 durch D1 vorweggenommen ist. Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Ansprüche 1, 3 und 5-10 auch durch die D3 und D4 vorweggenommen sind. Diese Ansprüche, die vom Anspruch 1 abhängen, beinhalten nicht zwangsläufig die Fettsäurekomponente im Polyester. Daraus resultiert, dass auch Polyesterurethan(meth)acrylate aus den Komponenten A, B und C die keine Fettsäurebestandteile im Polyol enthalten, für den Gegenstand der genannten Ansprüche neuheitsschädlich ist. Allerdings kommen in D3 Dimerdiole als Bestandteile der Polyester Polyole unter anderen in Frage und in D4 werden auch OH-funktionelle Fettsäureglyzeride (d.h. Fettsäureester) als Bestandteil der Polyester Polyole eingesetzt. Diese Komponenten, obwohl strukturell etwas verschieden von der anspruchsgemässen Komponente A, sind in ihrer Wirkungsweise vergleichbar.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.